



TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT



RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL (article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)	
Demande internationale No. PCT/FR 03/03542	Date du dépôt international (jour/mois/année) 01.12.2003	Date de priorité (jour/mois/année) 02.12.2002
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB C07C229/22		
Déposant CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et al		
<p>1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.</p> <p>2. Ce RAPPORT comprend 7 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.</p> <p><input type="checkbox"/> Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).</p> <p>Ces annexes comprennent feuilles.</p>		
<p>3. Le présent rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Base de l'opinion</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priorité</p> <p>III <input type="checkbox"/> Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle</p> <p>IV <input checked="" type="checkbox"/> Absence d'unité de l'invention</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Certains documents cités</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Irrégularités dans la demande internationale</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Observations relatives à la demande internationale</p>		
Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 07.07.2004	Date d'achèvement du présent rapport 07.03.2005	
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international  Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Fonctionnaire autorisé Österle, C N° de téléphone +49 89 2399-8120 	

PCT/FR 03/03542

**RAPPORT D'EXAMEN
PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n°

PCT/FR 03/03542

5. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport.)

6. Observations complémentaires, le cas échéant :

IV. Absence d'unité de l'invention

1. En réponse à l'invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, le déposant a :
- ☐ limité les revendications.
 - ☐ payé des taxes additionnelles.
 - ☐ payé des taxes additionnelles sous réserve.
 - ☐ ni limité les revendications ni payé des taxes additionnelles.
2. ☒ L'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité d'invention et décide, conformément à la règle 68.1, de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles.
3. L'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que, aux termes des règles 13.1, 13.2 et 13.3,
- ☐ il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention.
 - ☐ il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention, et ce pour les raisons suivantes :
4. En conséquence, les parties suivantes de la demande internationale ont fait l'objet d'un examen préliminaire international lors de la formulation du présent rapport :
- ☒ toutes les parties de la demande.
 - ☐ les parties relatives aux revendications nos .

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration
- | | | | |
|--|------|----------------|--------------|
| Nouveauté | Oui: | Revendications | 2-18 |
| | Non: | Revendications | 1 |
| Activité inventive | Oui: | Revendications | 2-11, 17, 18 |
| | Non: | Revendications | 12-16 |
| Possibilité d'application industrielle | Oui: | Revendications | 1-18 |
| | Non: | Revendications | |

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Concernant le point IV**Absence d'unité de l'invention**

La revendication 1 revendique un procédé de préparation d'un composé (I) comprenant la réduction d'un dérivé d'isoxazole de formula (II). La préparation comprend soit

1) la réduction du composé (II) dans des conditions conduisant directement aux dérivés de formule (I), ou

2) la réduction du composé (II) dans des conditions conduisant à l'obtention d'au moins une lactone de formule (III).

Les éléments techniques qui lient les deux procédés sont le composés de formule (I) et (II).

Les produits de départ de formule (II) et produits de formule (I) sont pourtant connus de D1 (voir ci-dessus, passages sous le point V).

Cette Administration considère donc que les revendications couvrent les 2 groupes d'inventions suivantes:

I) Revendications 1, 12-16 et 18, toutes en partie concernant un procédé de préparation d'un composé (I) comprenant la réduction d'un dérivé d'isoxazole de formula (II). La préparation comprend la réduction du composé (II) dans des conditions conduisant directement aux dérivés de formule (I)

II) Revendications 1 (en partie), 2-11, 12-16 (en partie), 17 et 18 (en partie) concernant un procédé de préparation d'un composé (I) comprenant la réduction d'un dérivé d'isoxazole de formula (II). La préparation comprend la réduction du composé (II) dans des conditions conduisant à l'obtention d'au moins une lactone de formule (III).

Concernant le point V

Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

D1: CAPLAN J F ET AL: "Vinylogous Amide Analogues of Diaminopimelic Acid (DAP) as

inhibitors of Enzymes Involved in Bacterial Lysine Biosynthesis" ORGANIC LETTERS, vol. 2, no. 24, 10 novembre 2000 (2000-11-10), pages 3857-3860, XP002247986 WASHINGTON DC

1. Nouveauté (Article 33(2) PCT):

- 1.1 D1 divulgue dans le schéma 2, page 3858, réaction de 11->12 un procédé de préparation d'un composé (I) comprenant la réduction d'un dérivé d'isoxazole de formula (II). La préparation comprend la réduction du composé (II) dans des conditions conduisant directement aux dérivés de formule (I)

D1 donc détruit la nouveauté de la revendication indépendante 1.

- 1.2 Les revendications 2-16 sont des revendications dépendantes et sont donc considérées nouvelles (Article 33(2) PCT).
- 1.3 Le sujet des revendications 17 et 18 n'est pas divulgué dans D1 et peut donc être considéré nouveaux.

2. Activité Inventive (Article 33(3) PCT):

- 2.1 Le problème technique au vu de D1 peut être vue comme la mise en oeuvre d'un procédé de synthèse amélioré de composés de formule (I).

La solution proposée par la Demanderesse sont les procédés selon les revendications 12-16.

Les revendications 12-16 diffèrent de D1 en ce qu'elles revendiquent des procédés de synthèse du produit de départ (II) de la revendication 1.

La synthèse d'un isoxazole à partir d'un composé (VI), ainsi que la synthèse d'un composé (VI) à partir d'un composé (VII) sont pourtant considérés de faire partie des connaissances général et d'être bien connu de l'homme du métier.

L'homme du métier, en connaissance de D1 et avec l'aide de ses connaissances générales, pourrait arriver au sujet des revendications 12-16 sans activité inventive.

Le sujet des revendications 12-16 ne remplit donc pas les conditions énoncées dans l'Article 33(3) PCT.

2.2 Les conditions réactionnelles des revendications 2-11 ne sont ni divulguées ni suggérées dans D1 ou D2. Le procédé des revendications 2-11 est donc une alternative. Comme il n'existe pas d'indice dans l'art antérieur qui pourrait amener l'homme du métier au sujet des revendications 2-11 leur sujet est considéré comme inventif.

2.3 Comme il semble que le sujet de la revendication 17 ne comprends pas les conditions opérationnelles nécessaires pour obtenir le produit (III), son sujet ne peut pas être considéré de remplir les conditions de l'Article 33(3) PCT.

2.4 Les composés de la revendication 18 sont des intermédiaires dans la synthèse selon les revendications 9 et 17. Comme ces composés contribuent aussi d'une façon importante à la structure du produit ils peuvent aussi être considérés d'avoir une activité inventive.

3. Article 6 PCT:

3.1 Il est clair de la description et des figures 1 et 2 que la synthèse de (I) à partir de (II) à travers l'intermédiaire (III) nécessite des réactifs/successions de réactifs bien précis. Les revendications, par contre, ne revendiquent pas les conditions opérationnelles nécessaires pour mettre en œuvre le procédé, en particulier les conditions nécessaires pour obtenir les composés (III).

Les revendications 1-17 ne satisfont donc pas les conditions énoncées dans l'Article 6 PCT.

3.2 Le procédé de la présente invention selon la revendication indépendante 1 utilise comme produit de départ les composés de formule (II). La partie de la revendication dépendante 9 concernant la synthèse des produits (IV) et (V) *à partir du composé*

(VI) est donc contraire au sujet de la revendication 1.

Le sujet de la revendication 9 manque de clarté.